

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im ABl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende  
(D)  Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 6. Dezember 2012**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0308/11 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 05011875.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1568919

**IPC:** F16H 57/08

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Bausatz für eine Baureihe von Planetengetrieben,  
Planetenträger, Antrieb und Planetengetriebe

**Patentinhaberin:**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**

Wittenstein AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1)(2), 56, 114(2), 123(2)  
VOBK Art. 13(1)(3)

**Schlagwort:**

"Hauptantrag (Neuheit - verneint)"  
"Hilfsanträge 1 bis 3 und 6 bis 8 (nicht zugelassen)"  
"Hilfsantrag 4 (Erfinderische Tätigkeit - verneint)"  
"Hilfsantrag 5 (Zulässigkeit der Änderungen - verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0308/11 - 3.2.08

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 6. Dezember 2012

**Beschwerdeführerin I:** SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Ernst-Blickle-Strasse 42  
D-76646 Bruchsal (DE)

**Vertreter:** SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG  
Abtlg. ECG  
Dr. Eberhard Tüngler  
Ernst-Blickle-Strasse 42  
D-76646 Bruchsal (DE)

**Beschwerdeführerin II:** Wittenstein AG  
(Einsprechende) Walter-Wittenstein-Strasse 1  
D-97999 Igersheim (DE)

**Vertreter:** Zimmermann & Partner  
Postfach 330 920  
D-80069 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1568919 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 16. Dezember 2010.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** T. Kriner  
**Mitglieder:** M. Alvazzi Delfrate  
U. Tronser

## **Sachverhalt und Anträge**

I. In der am 16. Dezember 2010 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Europäische Patent Nr. 1 568 919 in der Fassung gemäß dem damals geltenden Hilfsantrag 3 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt.

II. Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) am 8. Februar 2011, unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr und Einreichung der Beschwerdebegründung, Beschwerde eingelegt.

Eine weitere Beschwerde wurde von der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechenden) am 10. Februar 2011 eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am 14. Februar 2011 bezahlt und die Beschwerdebegründung wurde am 13. April 2011 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin 1 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs (Hauptantrag) hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf folgender Grundlage:

1. Hilfsantrags eingereicht mit Schreiben vom
2. November 2012, hilfsweise auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 6. Dezember 2012 eingereichten Hilfsantrags 1 in der letzten Version (2. Hilfsantrag) weiter hilfsweise auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung am 16. September 2010 eingereichten 1. Hilfsantrags (3. Hilfsantrag) weiter hilfsweise auf der Grundlage des 2. Hilfsantrags eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2010 (4. Hilfsantrag), weiter hilfsweise Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden (5. Hilfsantrag) weiter hilfsweise auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsanträge 3,4 und 5 (Hilfsanträge 6, 7 und 8).

IV. Der **Hauptantrag** (Patent wie erteilt) umfasst vier unabhängige Ansprüche (1, 17, 23 und 25). Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Bausatz für eine Baureihe von Planetengetrieben, wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße, insbesondere eine mittels einer Achshöhe der Abtriebswelle definierte, umfasst,  
wobei jede Baugröße mindestens zwei Varianten umfasst, wobei das Planetengetriebe mindestens eine, zweiwängig ausgeführte Planetengetriebestufe umfasst,  
wobei die Planetengetriebestufe zumindest einen, zwei Stegwangen (8,27,28,38,48) aufweisenden Planetenträger (1,21,31,41), Planeten (3,23,43), Sonne und Hohlrad umfasst,  
wobei Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) zur Verbindung einer Stegwange (27,38) des Planetenträgers (1, 21, 31,41) mit der zweiten Stegwange (8, 28,48) vorgesehen sind,  
wobei der Planetenträger (1, 21, 31,41) auf seinen beiden Stegwangen (27,38) eine erste Sorte (32) Bohrungen und eine zweite Sorte (33) Bohrungen umfasst,

wobei die Bohrungen der ersten Sorte (32) auf einem ersten Kreis mit einem ersten Radius  $a_1$  zur fiktiven Achse des Planetenträgers (1, 21, 31, 41) angeordnet sind, und wobei die Bohrungen der zweiten Sorte (33) auf einem zweiten Kreis mit einem zweiten Radius  $a_2$  zur fiktiven Achse des Planetenträgers (1, 21, 31, 41) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb einer Baugröße

- bei einer ersten Variante Planetenbolzen (5, 25, 35, 45) in der ersten Sorte (32) Bohrungen und Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen vorgesehen sind,

- bei einer zweiten Variante Planetenbolzen (5, 25, 35, 45) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen und Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) in der ersten Sorte (32) Bohrungen vorgesehen sind,

wobei die zweite Variante aus der ersten Variante durch Vertauschen der Planetenbolzen mit den Stegbolzen ausgeführt ist."

Die unabhängigen Ansprüche 17, 23 und 25 betreffen einen Planetenträger, bzw. einen Antrieb und ein Planetengetriebe.

Der **1. Hilfsantrag** umfasst zwei unabhängigen Ansprüche (1 und 3), die auf Planetengetriebe gerichtet sind, zwei unabhängigen Ansprüche (2 und 4), die auf Antriebe gerichtet sind, und einen unabhängigen Anspruch (5), der einen Bausatz betrifft und dem Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht.

Anspruch 1 des **2. Hilfsantrags** lautet wie folgt:

"Planetengetriebe,

wobei das Planetengetriebe mindestens eine zweiwängig ausgeführte Planetengetriebestufe umfasst,

wobei die Planetengetriebestufe zumindest einen, zwei Stegwangen (8,27,28,38,48) aufweisenden Planetenträger (1,21,31,41), Planeten (3,23,43), Sonne und Hohlrad umfasst, wobei Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) eine Stegwange (27,38) des Planetenträgers (1,21,31,41) mit der zweiten Stegwange (8,28,48) des Planetenträgers (1,21,31,41) verbinden,

wobei der Planetenträger (1,21,31,41) auf jeder seiner beiden Stegwangen (27,38) eine erste Sorte (32) Bohrungen und eine zweite Sorte (33) Bohrungen umfasst, wobei die Bohrungen der ersten Sorte (32) auf einem ersten Kreis mit einem ersten Radius  $a_1$  zur fiktiven Achse des Planetenträgers (1,21,31,41) angeordnet sind, und wobei die Bohrungen der zweiten Sorte (33) auf einem zweiten Kreis mit einem zweiten Radius  $a_2$  zur fiktiven Achse des Planetenträgers (1,21,31,41) angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- Planetenbolzen (5,25,35,45) in der ersten Sorte (32) Bohrungen und Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen vorgesehen sind, wobei die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger verbunden sind und wobei die Planetenbolzen zylindrisch sind,

wobei der erste Radius  $a_1$  größer oder kleiner ist als der zweite Radius  $a_2$ ,

- wobei durch Vertauschen der Planetenbolzen mit den Stegbolzen ein Planetengetriebe mit unterschiedlichen Achsabständen zwischen Sonne und Planeten des Planetengetriebes herstellbar ist, bei dem Planetenbolzen (5,25,35,45) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen und Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) in der ersten Sorte (32) Bohrungen vorgesehen sind."

Anspruch 1 des **3. Hilfsantrags** beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags das Merkmal wonach

"die zwei Varianten sich unterscheiden durch Verzahnungsdaten der Verzahnungsteile, durch Achsabstände zwischen Sonne und Planeten oder durch das maximal übertragbare Drehmoment"

Anspruch 1 des **4. Hilfsantrags** beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags das Merkmal wonach

"der erste Radius  $a_1$  und der zweite Radius  $a_2$  gleich sind"

Der **5. Hilfsantrag** umfasst zwei unabhängige Ansprüche (1 und 7), die beide einen Bausatz betreffen. Anspruch 1 beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen zylindrisch sind";

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger verbunden sind";

"der erste Radius  $a_1$  und der zweite Radius  $a_2$  gleich sind" und

"die erste Sorte Bohrungen und die zweite Sorte Bohrungen unterschiedliche Bohrungsdurchmesser aufweisen."

Anspruch 7 beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen zylindrisch sind";

"der erste Radius  $a_1$  größer oder kleiner ist als der zweite Radius  $a_2$ "; und

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger verbunden sind."

Der unabhängige Anspruch 1 des **6. Hilfsantrags** beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des 5. Hilfsantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger eingepresst verbunden sind" und

"Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) und Planetenbolzen (5, 25, 35, 45) denselben Durchmesser haben und entweder auf den Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) oder auf den Planetenbolzen (5, 25, 35, 45) Hülsen zur Erzeugung größerer Außendurchmesser aufgesteckt sind."



Der unabhängige Anspruch 7 des 6. Hilfsantrags beinhaltet zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 7 des 5. Hilfsantrags das Merkmal wonach

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger eingepresst verbunden sind".

Ferner enthält der 6. Hilfsantrag die Unteransprüche 3 bis 6 und 8 bis 14.

Der unabhängige Anspruch 1 des **7. Hilfsantrags** entspricht inhaltlich dem Anspruch 7 des 6. Hilfsantrags an den sich Unteransprüche 8 bis 11 anschließen.

Der **8. Hilfsantrag** enthält einen einzigen Anspruch, der dem Anspruch 1 des 7. Hilfsantrags entspricht.

V. Folgende Entgegenhaltungen spielen für die vorliegende Entscheidung eine Rolle:

D1: EP -A- 0 738 843;

D5: US -A- 5 409 430; und

D9: DE -U- 19 13 158.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin 1 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### *Hauptantrag*

D1 offenbare ein Planetengetriebe mit einem zwei Stegwangen aufweisenden Planetenträger. Die zwei Stegwangen seien durch Planetenbolzen verbunden, welche nicht als Stegbolzen angesehen werden könnten. Planetenbolzen könnten nämlich nicht die axialen Kräfte

übertragen, die bei der Verbindung der Stegwangen auftreten. Folglich seien aus den Teilen für das Planetengetriebe der D1 nicht die zwei Varianten gemäß Anspruch 1 herstellbar. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei somit neu.

*1. Hilfsantrag*

Der 1. Hilfsantrag sei eingereicht worden, um der vorläufigen Meinung der Kammer über die Patentfähigkeit des Planetenträgers, die in der Ladung zur mündlichen Verhandlung dargelegt worden sei, Rechnung zu tragen. Er sei deshalb zum Verfahren zuzulassen.

*2. Hilfsantrag*

Der 2. Hilfsantrag sei als Reaktion auf die Diskussion während der mündlichen Verhandlung und insbesondere zum Neuheitseinwand gegenüber D1 und zu den formellen Einwänden gegen die während der Verhandlung vorgelegte erste Version dieses Antrags eingereicht worden. Daher sei auch dieser Hilfsantrag zu berücksichtigen.

*3. Hilfsantrag*

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen falsch ausgeübt, indem sie den 3. Hilfsantrag - den damals 1. Hilfsantrag - nicht berücksichtigt habe. Denn dieser Hilfsantrag sei eine Reaktion auf die Argumente gewesen, die erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden seien. Deshalb sei die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zu revidieren und der 3. Hilfsantrag zum Verfahren zuzulassen.

#### *4. Hilfsantrag*

D5 offenbare ein Planetengetriebe mit einem zwei Stegwangen aufweisenden Planetenträger. Der Planetenträger weise Planetenbolzen und einen Stegbolzen auf. Mehrere Stegbolzen seien in der D5 nicht offenbart. Darüber hinaus seien die Durchmesser der Planetenbolzen und des Stegbolzens, die in den Figuren gezeigt werden, deutlich unterschiedlich. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 sei deshalb neu.

Ferner beruhe dieser Gegenstand auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann keinen Anlass habe, Steg- und Planetenbolzen gleich zu dimensionieren. Eine Austauschbarkeit dieser Teilen anzustreben könne nur das Ergebnis einer ex Post-Facto Analyse sein.

#### *5. Hilfsantrag*

Die Verbindung der Planetenbolzen mit dem Planetenträger mittels Presspassung sei in der Anmeldung in Absatz [0060] und in Anspruch 22 offenbart. Wenn die Kammer der Meinung sei, dass dieses Merkmal nicht allein offenbart werde, könne dem Anspruch 1 auch noch das Merkmal hinzugefügt werden, wonach die Planetenbolzen in die Bohrungen des Planetenträgers eingepresst werden. Man könne dem Anspruch 1 auch die Merkmale, die die Verwendung von Hülsen gemäß Anspruch 2 betreffen, hinzufügen, die zusammen mit Bohrungen unterschiedlicher Bohrungsdurchmesser offenbart werden.

*6. und 7. Hilfsantrag*

Der 6. und 7. Hilfsantrag seien eingereicht worden, um der formellen Einwände gegen den 5. Hilfsantrag Rechnung zu tragen. Sie seien deshalb zu berücksichtigen.

*8. Hilfsantrag*

Der 8. Hilfsantrag sei eingereicht worden, um die Probleme mit der Nummerierung der Ansprüche zu vermeiden. Er sei deshalb ebenfalls zu berücksichtigen.

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin 2 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag*

D1 offenbare ein Planetengetriebe mit allen Teilen eines Bausatzes gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags. Da die in den Figuren gezeigten Planetenbolzen - in Einklang mit der Beschreibung des Streitpatents - als Stegbolzen verwendbar seien, seien die zwei Varianten gemäß Anspruch 1 aus dem Bausatz gemäß D1 herstellbar. Somit sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

*1. Hilfsantrag*

Der 1. Hilfsantrag sei verspätet eingereicht worden und prima facie nicht gewährbar. Folglich sei er nicht zu berücksichtigen.

## *2. Hilfsantrag*

Der 2. Hilfsantrag sei noch später als der 1. Hilfsantrag vorgebracht worden. Ferner sei das Merkmal über die unterschiedlichen Achsabstände im Anspruch 1 prima facie weder klar noch ursprünglich offenbart. Darum sei auch dieser Antrag nicht zu berücksichtigen.

## *3. Hilfsantrag*

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen korrekt ausgeübt, indem sie diesen Hilfsantrag nicht zugelassen habe. Es gebe deshalb keinen Grund den 3. Hilfsantrag zum Verfahren zuzulassen.

## *4. Hilfsantrag*

D5 offenbare ein Planetengetriebe mit allen Teilen eines Bausatzes gemäß Anspruch 1 dieses Antrags. Es sei zwar richtig, dass die Figur 5 nur einen einzigen Stegbolzen zeige. Allerdings sei dem Fachmann klar, dass der Planetenträger mehrere Stegbolzen umfasse, um keine ungewollte Unwucht zu erzeugen. Ferner sei aus den Zeichnungen der D5 nicht klar und eindeutig zu entnehmen, dass die Steg- und Planetenbolzen unterschiedliche Durchmesser haben, da diese Zeichnungen rein schematischer Natur seien. Für den Fachmann sei aber klar, dass die Steg- und Planetenbolzen gemäß D5 gleiche Durchmesser haben. Folglich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem 4. Hilfsantrag nicht neu.

Wenn die Kammer entscheiden sollte, dass D5 einen einzigen Stegbolzen offenbart, und dass die Durchmesser

der Steg- und Planetenbolzen unterschiedlich sind, könne keine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden. Es sei nämlich angesichts der Figuren der D5 zumindest naheliegend, die Durchmesser der Steg- und Planetenbolzen gleich auszuwählen, damit die Anzahl der Teile und somit die Fertigungs- und Lagerkosten reduziert werden. Außerdem sei die Verwendung von mehreren Stegbolzen eine Standardmaßnahme zur Vermeidung einer ungewollten Unwucht.

#### *5. Hilfsantrag*

Die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale, wonach die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger verbunden sind, und die erste Sorte Bohrungen und die zweite Sorte Bohrungen unterschiedliche Bohrungsdurchmesser aufweisen, seien in der Anmeldung nur in Kombination mit weiteren Merkmalen offenbart. Nach der Anmeldung erfolge die Presspassung nämlich dadurch, dass die Planetenbolzen in die Bohrungen des Planetenträgers eingepresst werden, woraus eine spezifische Mikrostruktur des fertigen Produkts resultiert. Darüber hinaus seien Hülsen, wie in Anspruch 2 offenbart, unentbehrlich, um Bohrungen mit unterschiedlichen Durchmessern zu verwenden. Folglich sei Anspruch 1 entgegen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ geändert worden.

#### *6. und 7. Hilfsantrag*

Der spät eingereichten Hilfsanträge 6 und 7 seien schon formell prima facie nicht gewährbar, da sie abhängige Ansprüche enthalten, die falsch nummeriert seien, und

deren Rückbeziehung nicht korrekt sei. Diese Hilfsanträge seien daher nicht zu berücksichtigen.

#### *8. Hilfsantrag*

Der 8. Hilfsantrag sei zu spät eingereicht worden und betreffe ebenfalls einen prima facie nicht patentfähigen Gegenstand. Er sei daher auch nicht zum Verfahren zuzulassen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. Hauptantrag
  - 2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft einen Bausatz für eine Baureihe von Planetengetrieben, die mindestens eine Baugröße umfasst, wobei jede Baugröße mindestens zwei Varianten umfasst. Der Anspruch bezieht sich somit nicht auf diese Varianten sondern lediglich auf einen Satz von Teilen, die zum Bauen der Varianten geeignet sein müssen, auch wenn sie tatsächlich nicht dazu verwendet werden.
  - 2.2 D1 offenbart in den Figuren 1, 2A und 2B ein Planetengetriebe, das aus einer Mehrzahl von Einzelteilen besteht, die zusammen als Bausatz für dieses Getriebe angesehen werden können. Das Planetengetriebe umfasst eine zweiwängig ausgeführte Planetengetriebestufe (siehe Figur 1), die einen zwei Stegwangen (7,8) aufweisenden Planetenträger, Planeten (11i, 11o), Sonne (2) und Hohlrad (12) umfasst. Der Planetenträger weist auf seinen beiden Stegwangen eine

erste Sorte Bohrungen und eine zweite Sorte Bohrungen auf, wobei die Bohrungen der ersten Sorte auf einem ersten Kreis mit einem ersten Radius zur fiktiven Achse des Planetenträgers angeordnet sind, und wobei die Bohrungen der zweiten Sorte auf einem zweiten Kreis mit einem zweiten Radius zur fiktiven Achse des Planetenträgers angeordnet sind (siehe Figuren 2A und 2B). In den Bohrungen der beiden Sorten sind Bolzen vorgesehen, auf denen die Planeten gelagert sind.

- 2.3 Die Begriffe "Stegbolzen" und "Planetenbolzen" im vorliegenden Anspruch 1 beziehen sich auf die Verwendung der Bolzen als Verbindung der Stegwangen oder als Lagerung für die Planeten. Da der Anspruch kein strukturelles Merkmal der "Stegbolzen" und "Planetenbolzen" definiert, sind Bolzen, die für diese beiden Zwecke geeignet sind, sowohl als "Stegbolzen" als auch als "Planetenbolzen" anzusehen. Die Beschwerdeführerin 1 trug vor, dass Planetenbolzen nicht als Stegbolzen geeignet seien, da sie nicht die axialen Kräfte übertragen können, die bei der Verbindung der Stegwangen auftreten. Dieser Ansicht wird jedoch von der Beschreibung des Streitpatents selbst widersprochen, wonach die Planeten- und Stegbolzen gleichartig und somit kompatibel ausgeführt werden können (siehe Absätze [0041] und [0043]). Da die Bolzen in D1, die zur Lagerung der Planeten dienen, zugleich die Stegwangen verbinden, sind diese Bolzen sowohl als Stegbolzen als auch als Planetenbolzen anzusehen. Somit sind aus dem Bausatz der D1 beide Varianten gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 herstellbar.

Deshalb fehlt dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags die Neuheit.



3. 1. Hilfsantrag (eingereicht mit Schreiben vom  
2. November 2012)

Der 1. Hilfsantrag wurde verspätet eingereicht. Es liegt deshalb im Ermessen der Kammer diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen oder nicht. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt (Artikel 114 (2) EPÜ, Artikel 13(1) und 13(3) VOBK, ABl. EPA 2007, 536).

Der Anspruch 5 des 1. Hilfsantrags ist identisch mit dem Anspruch 1 des Hauptantrags. Schon aus diesem Grund ist der 1. Hilfsantrag prima facie nicht gewährbar. Seine Zulassung kann daher nicht verfahrensökonomisch sein, da er von vornherein ungeeignet ist, die Zweifel an der Gewährbarkeit der Ansprüche auszuräumen. Darum wird der 1. Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen.

4. 2. Hilfsantrag (in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichte Hilfsantrag 1 in der letzten Version)

Auch im Fall des 2. Hilfsantrags liegt im Ermessen der Kammer diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen oder nicht. Der 2. Hilfsantrag wurde in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht, nämlich während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer. Darüber hinaus handelte es sich nicht um den ersten geänderten Anspruchssatz, der in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, da schon eine erste Version dieses Hilfsantrags eingereicht und zurückgenommen wurde.

Trotzdem ist der 2. Hilfsantrag schon aus formellen Gründen prima facie nicht gewährbar. Denn gemäß dem geänderten Anspruch 1 ist ein Planetengetriebe mit unterschiedlichen Achsabständen zwischen Sonne und Planeten durch Vertauschen der Planetenbolzen mit den Stegbolzen herstellbar, wobei nicht klar ist, ob die Achsabstände innerhalb einer Variante voneinander unterschiedlich sind, oder ob sie im Vergleich zu den Achsabständen vor dem Vertauschen unterschiedlich sind. Somit ist es auch nicht klar, ob dieses Merkmal in der Anmeldung offenbart ist oder nicht. Darum wird auch dieser Antrag nicht zum Verfahren zugelassen.

5. 3. Hilfsantrag (in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 16. September 2010 eingereichter 1. Hilfsantrag)

Der 3. Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht und von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nicht ins Verfahren zugelassen. In solchen Fällen ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe falscher Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausführlich dargelegt, warum

entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin 1 dieser verspätet eingereichter Antrag eine unnötig späte Reaktion auf ein Argument darstellt, das seit dem Beginn des Einspruchsverfahren bekannt war (siehe Punkte 2.4.2.1 und 2.4.2.2). Ferner hat sie auch detailliert begründet, warum dieser Antrag prima facie nicht gewährbar ist (siehe Punkte 2.4.2.3 und 2.4.2.4).

Die Einspruchsabteilung hat daher ihr Ermessen weder nach Maßgabe falscher Kriterien, noch unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt. Folglich gibt es keinen Grund von der Ermessensentscheidung der ersten Instanz abzuweichen. Der 3. Hilfsantrag wird daher nicht zum Verfahren zugelassen.

6. 4. Hilfsantrag (eingereicht als 2. Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2010)

6.1 D5 offenbart in Figur 5 ein Planetengetriebe, das aus einer Mehrzahl von Einzelteilen besteht, die zusammen als Bausatz für dieses Getriebe angesehen werden können. Das Planetengetriebe umfasst eine zweiwängig ausgeführte Planetengetriebestufe, die einen zwei Stegwangen (21,25) aufweisenden Planetenträger, Planeten (4, siehe auch Figur 2), Sonne (2) und Hohlrad (3) umfasst.

Der Planetenträger umfasst auf seinen beiden Stegwangen eine erste Sorte Bohrungen, die auf einem ersten Kreis mit einem ersten Radius zur fiktiven Achse des Planetenträgers angeordnet sind, wobei in der ersten Sorte Bohrungen Planetenbolzen (26) vorgesehen sind (siehe Figuren 5 und 2).

Ferner zeigt die Figur 5 eine zweite Sorte Bohrungen auf beiden Stegwangen des Planetenträgers, die auf einem zweiten Kreis mit einem zweiten Radius zur fiktiven Achse des Planetenträgers angeordnet sind. Der erste Radius und der zweite Radius sind gleich. In der zweiten Sorte Bohrungen ist ein Stegbolzen (41) vorgesehen.

- 6.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin 2 ist es dem Fachmann klar, dass, obwohl die Figur 5 nur einen einzigen Stegbolzen zeige, der Planetenträger mehrere Stegbolzen umfasse, um keine ungewollte Unwucht zu erzeugen.

Damit ein Merkmal als offenbart angesehen wird, muss es sich eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben. In D5 sind diese Bedingungen jedoch für eine Mehrheit von Stegbolzen nicht erfüllt: Nicht nur ist ein Planetengetriebe mit einem einzigen Stegbolzen durchaus möglich, wenn es angesichts der dadurch erzeugten Unwucht auch problematisch ist, sondern die Beschreibung der D5 offenbart auch noch explizit einen Bolzen (siehe Spalte 2, Zeile 67 bis Spalte 3, Zeile 3; "The front and rear frame part 21 and 25 are coupled by means of a pin 41 cross-linking between them,...").

Ferner offenbart D5 auch nicht, dass der Stegbolzen den gleichen Durchmesser wie die Planetenbolzen aufweist, wodurch Steg- und Planetenbolzen vertauschbar wären. Es ist zwar richtig, dass Steg- und Planetenbolzen mit unterschiedlichen Durchmessern aus den Zeichnungen der D5 nicht klar und eindeutig zu entnehmen sind, da diese Zeichnungen rein schematischer Natur sind. Allerdings ist aus demselben Grund aus den Figuren der D5 auch

nicht zu entnehmen, dass die Steg- und Planetenbolzen gleiche Durchmesser haben.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem 4. Hilfsantrag neu.

6.3 Es bleibt somit festzustellen, ob die Unterscheidungsmerkmale gegenüber der D5 eine erfinderische Tätigkeit begründen können.

Zunächst ist festzustellen, dass es für den Fachmann naheliegend ist, für den in D5 gezeigten Planetenträger eine Mehrzahl von Stegbolzen vorzusehen, wie es z.B. in der Figur 3 der D9 gezeigt wird, damit eine Unwucht vermieden wird.

Die Aufgabe, die durch die Auswahl des gleichen Durchmessers für die Steg- und Planetenbolzen gelöst wird, ist eine Reduzierung der Fertigungs- und Lagerkosten (siehe Absatz [0007] des Streitpatents). Da diese Aufgabe keine Lösungsansätze enthält, führt sie, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin 1, nicht zu einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Dem Fachmann ist es aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt, dass diese Aufgabe durch eine Reduzierung der Anzahl der zu einem Bausatz gehörigen Teile gelöst werden kann. Obwohl eine Aussage über den genauen Durchmesser der Steg- und Planetenbolzen aufgrund der Figur 5 der D5 nicht möglich ist, ist aus dieser Abbildung dennoch zu entnehmen dass sich beide Bolzenarten mindestens sehr ähnlich sind. Da in D5 die Planetenbolzen zudem auch zur Verbindung der Stegwangen dienen, liegt es für den Fachmann nahe, eine einzige Art

von Bolzen sowohl für die Steg- als auch für die Planetenbolzen zu verwenden, um die Anzahl der Teile zu reduzieren. Damit ist auch die Vertauschbarkeit der Steg- und Planetenbolzen naheliegend.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem 4. Hilfsantrag beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7. 5. Hilfsantrag (Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechende)
8. Dem Anspruch 1 gemäß dem 5. Hilfsantrag (dem in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 16. September 2010 eingereichten 3. Hilfsantrag) wurden die Merkmale hinzugefügt, wonach die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem Planetenträger verbunden sind, und die erste Sorte Bohrungen und die zweite Sorte Bohrungen unterschiedliche Bohrungsdurchmesser aufweisen.

Die Verbindung der Planetenbolzen mit dem Planetenträger mittels Presspassung ist in der Anmeldung in Absatz [0060] und Anspruch 22 erwähnt. Gemäß diesen beiden Textstellen erfolgt die Presspassung jedoch dadurch, dass die Planetenbolzen in die Bohrungen des Planetenträgers eingepresst werden. Die Anwendung dieser spezifischen Form der Presspassung ist auch im fertigen Produkt - zum Beispiel anhand der Mikrostruktur - zu erkennen. Da der Anspruch 1 diese Art der Presspassung nicht angibt, wurde der Anspruch entgegen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ geändert. Aus diesem Grund kann das Streitpatent nicht auf der Grundlage des 5. Hilfsantrags aufrechterhalten werden.

9. 6. und 7. Hilfsantrag (in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichte Hilfsanträge 3 und 4)

Während der Debatte in der mündlichen Verhandlung über die formellen Einwände gegen Anspruch 1 des 5. Hilfsantrags beantragte die Beschwerdeführerin 1 eine Pause, um einen weiteren Hilfsantrag vorbereiten zu dürfen. Diese Pause wurde ihr nach dem Ende der Diskussion über den 5. Hilfsantrag gewährt. Allerdings wies der Vorsitzende vor der Pause daraufhin, dass dieser weitere Hilfsantrag die letzte Möglichkeit darstelle, die Ansprüche zu ändern, und dass nicht nur Anspruch 1 sondern alle Ansprüche formell akzeptabel sein sollten.

Nach der Pause, in der - wie von ihr selbst eingeräumt - die Beschwerdeführerin genügend Zeit zur Formulierung geänderter Ansprüche gehabt hatte, reichte sie zwei statt einen weiteren Hilfsantrag ein, nämlich den 6. und den 7. Hilfsantrag.

Diese Hilfsanträge wurden in einem extrem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht, obwohl die Einwände, die sie beheben sollten, schon im schriftlichen Verfahren formuliert wurden (siehe Schreiben der Beschwerdeführerin 2 vom 6. November 2012, Punkt II.2). Ferner und vor allem sind sie schon aus formellen Gründen prima facie nicht gewährbar, da sie abhängige Ansprüche enthalten, die falsch nummeriert sind, und deren Rückbeziehung nicht korrekt ist. Deshalb werden der 6. und 7. Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen.

10. 8. Hilfsantrag (in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichter Hilfsantrag 5)

Der 8. Hilfsantrag wurde nach der Beratung der Kammer über die Zulässigkeit der Hilfsanträge 6 und 7 vorgelegt, das heißt zu einem Zeitpunkt als die Debatte de facto beendet war. Ferner betrifft der einzige Anspruch dieses Hilfsantrags einen Gegenstand, dessen Patentfähigkeit in Frage gestellt wurde (siehe Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin 2, Punkte IV.1 und IV.2), so dass er nicht prima facie gewährbar erscheint. Deshalb wird der 8. Hilfsantrag ebenfalls nicht zum Verfahren zugelassen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner